

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente 2017-0518-TRA-PI

Solicitud de marca de fábrica y comercio “BIPROLIL”

LABORATORIOS ARSAL S.A DE C.V, apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2017-4526)

[Subcategoría: Marcas y otros Signos]

VOTO 0047-2018

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con quince minutos del primero de febrero de dos mil dieciocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Álvaro Enrique Dengo Solera, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-544-035, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa LABORATORIOS ARSAL S.A DE C.V, sociedad organizada y existente bajo las leyes República de el Salvador, con domicilio en Calle Modelo No. 512 San Salvador, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:40:25 horas del 11 de agosto de 2017.

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 16 de mayo de 2014, por el Lic. Álvaro Enrique Dengo Solera, de calidades indicadas y en su condición de apoderado especial de la empresa LABORATORIOS ARSAL S.A DE C.V, , solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “BIPROLIL” en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: *“Producto farmacéutico, especialmente, agente betabloqueante*

selectivo”.

SEGUNDO. Por resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 10:40:25 horas del 11 de agosto de 2017, resolvió: “... *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. ...*”

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada el Lic. Álvaro Enrique Dengo Solera, apoderado generalísimo de la empresa LABORATORIOS ARSAL S.A DE C.V, interpuso para el 29 de agosto de 2015 el recurso de apelación, en razón de ello entra a conocer este Tribunal de alzada.

CUARTO. Mediante resolución dictada a las 10:37:22 horas del 30 de agosto de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “...*Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, ...*”.

QUINTO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las deliberaciones de rigor.

Redacta la juez Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente registro:

- Marca de fábrica: VIPROXIL registro 156196, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa LABORATOTIOS ANDROMACO S.A, inscrita el 2 de febrero de 2006 y vigencia al 2/02/2026. Para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos”*. (v.f 07)

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución.

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, procedió a denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BIPROLIL” en clases 5 internacional, presentada por la empresa LABORATORIOS ARSAL S.A DE C.V, en virtud de determinar que corresponde a un signo inadmisibles por derechos de terceros, tal y como se desprende del cotejo realizado con la marca inscrita VIPROXIL, en clase 5 internacional, propiedad de la empresa LABORATOTIOS ANDROMACO S.A. Lo anterior, siendo que del estudio integral se comprueba que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita identificarlas e individualizarlas con respecto a las inscritas, con lo cual se estaría no solo afectando el derecho de elección del consumidor, sino que además socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a través de signos marcarios distintivos, y en consecuencia se transgrede el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento.

Por su parte, la representante de la empresa LABORATORIOS ARSAL S.A DE C.V, dentro de su escrito de agravios manifestó que, los signos pueden coexistir, siendo que se escriben y

pronuncian diferentes, por lo que, no existe riesgo de confusión. Se pide para proteger un agente betabloqueante selectivo. La marca inscrita es para otros productos muy específicos; productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos. Por lo que, no son los mismos productos ya que el signo propuesto por su mandante BIPROLIL, en clase 5 internacional, es para proteger productos orales farmacéuticos, cardiovasculares indicado para: tratamiento de la hipertensión arterial, tratamiento de la cardiopatía isquémica crónica e insuficiencia cardiaca congestiva. Que las denominaciones son diferentes gráficas y fonéticamente. Asimismo, incorpora a sus alegatos la aplicación del artículo 28 de la Ley de Marcas. Adjunta, como sustento jurisprudencia dicta por este Tribunal, mediante los votos 0053-2016, 215-2013. Por lo anterior, solicita revocar la resolución venida en alzada y en su lugar ordenar que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de su representada.

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO Y LOS AGRAVIOS DE LA RECURRENTE.

De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción. Esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, el cual tiene como corolario la protección que se despliega, con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre estos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda

existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, son claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente *al público consumidor, a otros comerciantes*, que puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que las denominaciones propuestas sean para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, el operador del Derecho al realizar el cotejo marcario debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los interesados del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que se tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos.

Cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Para el caso bajo examen, queda claro que la solicitud de la marca de fábrica y comercio “BIPROLIL” en clase 5 internacional, presentada por la empresa LABORATORIOS ARSAL S.A DE C.V, contiene una evidente similitud con la marca inscrita VIPROXIL, en clase 5 internacional, propiedad de la empresa LABORATOTIOS ANDROMACO S.A, que puede inducir al consumidor a encontrarse en una eventual situación de error y confusión, respecto de los productos y su origen empresarial, a la luz de las siguientes consideraciones:

Obsérvese, que a nivel visual y fonético las marcas contrapuestas: “**BIPROLIL**” que ha sido solicitada y el denominativo inscrito “VIPROXIL”, ambas en clase 5 internacional, si bien es cierto la marca inscrita, inicia con la letra “V” y la solicita con “B” fonéticamente suenan exactamente igual, y la única letra diferente que contiene la solicitada aparte de la “B” indicada, que suenan igual, es la “L” en lugar de la “X”, diferencia mínima e insignificante para que se logre la necesaria carga diferencial, en razón de lo cual por el riesgo de confusión es claro, debido a la similitud gráfica y fonética. Situación que no le proporciona una diferencia sustancial que le permita al consumidor medio poder identificar de manera acertada en el mercado y en ese sentido no podría permitirse su coexistencia registral.

Por otra parte, con respecto a su connotación ideológica es importante señalar que ambos signos son denominaciones de fantasía que no cuentan con un significado concreto u específico, por ende, se hace innecesario entrar a analizar los mismos.

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre éstos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, dado que tal y como se desprende el signo propuesto “BIPROLIL” en clase 5 internacional, pretende la protección de: “*Producto farmacéutico, especialmente, agente betabloqueante selectivo*” (v.f 1), y la marca inscrita “VIPROXIL” en clase 5 internacional, protege: “*Productos farmacéuticos, ...*” (v.f 07). En este sentido, obsérvese que el registro inscrito protege productos farmacéuticos en general, por lo que, fácilmente se pueden relacionar con los que desea proteger la marca solicitada, en virtud de que ambos utilizarían los mismos canales de distribución, y en razón de ello el riesgo de error y confusión que se puede generar para el consumidor sería inevitable.

Lo anterior, aunado a que en materia de fármacos los análisis son más rigurosos por estar de por medio la salud pública. Por lo que, al determinarse la posible afectación que se puede generar lo procedente es su rechazo conforme lo dispone el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS. Señala el representante de LABORATORIOS ARSAL S.A DE C.V, dentro de su escrito de agravios que, los signos pueden coexistir, siendo que se escriben y pronuncian diferentes, por lo que, no existe riesgo de confusión. Se pide para proteger un agente betabloqueante selectivo. La marca inscrita es para otros productos muy específicos; productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos. Por lo que, no son los mismos productos ya que el signo propuesto por su mandante BIPROLIL, en clase 5 internacional, es para proteger productos orales farmacéuticos, cardiovasculares indicado para: tratamiento de la hipertensión arterial, tratamiento de la cardiopatía isquémica crónica e insuficiencia cardiaca congestiva. Respecto a los argumentos expuestos en cuanto al cotejo de

los signos objetados, reiteramos que los mismos no pueden ser acogidos en virtud de que tal y como fue determinado en el considerando cuarto de esta resolución los signos no solo son similares, sino que, además pretenden la protección y comercialización de productos relacionados dentro de la misma actividad mercantil, por ende, procede su denegatoria. Razón por la cual sus consideraciones no son acogidas.

Por otra parte, se rechazan los agravios en general, en cuanto a lo manifestado del artículo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en el sentido de que las raíces VI y PRO de la marca inscrita no pueden ser apropiables dado que son genéricos. Al respecto, cabe aclarar al petente, que todas las palabras son de uso común, sin embargo, en este caso los términos empleados son de fantasía y esas dos raíces conforman una palabra distinta, pero a su vez semejante, dentro del cual una de ellas esta protegida registralmente, siendo ello el motivo por el cual procedió su denegatoria.

Respecto de la jurisprudencia dicta por este Tribunal, mediante los votos 0053-2016, 215-2013 y utilizados como sustento base de sus manifestaciones. Cabe indicar que la interpretación dada por el recurrente difiere del contenido de fondo, por cuanto, del mismo extracto jurisprudencial se desprende, lo siguiente: “...*dado que pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo productos o servicios disimiles...*” situación que lo único que corrobora es el motivo que origino el rechazo de la presente solicitud, siendo que tal y como fue determinado el signos propuesto es similar al registro inscrito, aunado a que pretende la protección y comercialización de productos relacionados con la misma actividad mercantil, no siendo posible otorgarle bajo esa circunstancia protección registral. En consecuencia, se rechazan sus consideraciones en este sentido.

Reiteramos, que el elemento de “distintividad” es un requisito básico que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, con el que se persigue que el consumidor pueda elegir

un determinado producto o servicio de entre una gama de los de la misma especie, y por medio del cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así posicionar su producto o servicio en el mercado. Razón por la cual sus argumentaciones no son atendibles.

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que efectivamente tal y como ha sido sostenido por el Registro de la Propiedad Industrial, el permitir la coexistencia registral del signo solicitado generaría riesgo de confusión u asociación con respecto al registro que se encuentra inscrito, razón por la cual lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BIPROLIL” en clase 5 internacional, presentada por la compañía LABORATORIOS ARSAL, en virtud de acreditarse que existe similitud gráfica y fonética, por ende, riesgo de confusión y asociación empresarial, y en razón de ello se confirma la resolución venida en alza en todos sus extremos.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Álvaro Enrique Dengo Solera, apoderado generalísimo de la empresa LABORATORIOS ARSAL S.A DE C.V, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:40:25 horas del 11 de agosto de 2017, la que en este acto se confirma, proceda el Registro, con el rechazo de la solicitud de inscripción de la marca

de fábrica y comercio “BIPROLIL” en clase 5 internacional. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.** –

Norma Ureña Boza

Kattia Mora Cordero

Ilse Mary Díaz Díaz

Carlos José Vargas Jiménez

Guadalupe Ortiz Mora